

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Februar 2004 (12.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/012721 A3(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A61K 9/70,  
31/381

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008348

(22) Internationales Anmeldedatum:  
29. Juli 2003 (29.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
102 34 673.9 30. Juli 2002 (30.07.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): SCHWARZ PHARMA AG [DE/DE]; Alfred-Nobel-  
Strasse 10, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BREITENBACH,  
Armin [DE/DE]; Opladener Strasse 108, 40789 Monheim  
(DE). WOLFF, Hans-Michael [DE/DE]; Richard-Wag-  
ner-Strasse 2, 40789 Monheim (DE).(74) Gemeinsamer Vertreter: SCHACHT, Dietrich, W.;  
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Mon-  
heim (DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,  
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,  
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,  
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,  
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,  
SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,  
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,  
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,  
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,  
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 Ziffer iii) für alle Bestimmungsstaaten
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

## Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen  
Recherchenberichts: 8. April 2004Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: HOT MELT TTS FOR ADMINISTERING ROTIGOTINE

(54) Bezeichnung: HEISSSCHMELZ-TTS ZUR VERABREICHUNG VON ROTIGOTIN

(57) Abstract: The invention relates to a transdermal therapeutic system (TTS) which contains a rotigotine-containing adhesive layer and is characterized by the fact that the adhesive layer contains a hot-melttable contact adhesive. The invention also relates to the use of rotigotine for producing the adhesive layer of a TTS in a hot melt method, and a method for producing such a TTS.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein transdermales therapeutisches System (TTS) enthaltend eine Rotigotin-haltige Klebeschicht, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebeschicht einen heisserschmelzfähigen Haftkleber enthält. Die Patentanmeldung betrifft ferner die Verwendung von Rotigotin bei der Herstellung der Klebeschicht eines TTS im Heisserschmelzverfahren, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen TTS selbst.

WO 2004/012721 A3

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08348

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 A61K9/70 A61K31/381

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, BIOSIS, EMBASE

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 198 14 083 A (LOHMANN THERAPIE SYST LTS) 14 October 1999 (1999-10-14) column 1, line 25-36 example 1 claims 8,13,14	1-26
Y	US 5 658 975 A (DURFEE LOREN DEAN ET AL) 19 August 1997 (1997-08-19) claims 1-3 column 2, line 32 -column 6, line 3 column 6, line 41 -column 6, line 59 column 7, line 9 -column 7, line 45 --- -/--	1-26

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

**\* Special categories of cited documents :**

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 January 2004

Date of mailing of the international search report

02/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schiffner, H

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08348

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>EP 0 305 756 A (LOHMANN GMBH &amp; CO KG)  8 March 1989 (1989-03-08)  claims 1-8  figure 3  column 1, line 25 - line 46  column 2, line 29 - line 55  column 3, line 1 - line 26  column 4, line 24 - column 5, line 11  column 5, line 55 - column 6, line 54  column 7, line 27 - line 41  -----</p>	1-26
X	<p>US 5 246 997 A (SWEET RANDALL P)  21 September 1993 (1993-09-21)  column 2, line 51 - column 3, line 57  column 8, line 13 - line 37  -----</p>	1-26
X	<p>EP 0 524 775 A (DOW CORNING)  27 January 1993 (1993-01-27)  claims 1-3  figure 1  page 2, line 10 - line 22  page 2, line 43 - page 3, line 4  page 3, line 11 - page 4, line 5  page 5, line 1 - line 40  -----</p>	1-26
A	<p>US 5 670 164 A (MECONI REINHOLD ET AL)  23 September 1997 (1997-09-23)  claims 1-14  example 1  column 1, line 48 - line 62  column 2, line 1 - line 40  column 3, line 1 - line 8  -----</p>	1-26

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP03/08348

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2. ☒ Claims Nos.: **1-18 (in part)**  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:  
**See supplemental sheet FURTHER INFORMATION PCT/ISA/210**
  
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

☐

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.

☐

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Continuation of Box I, 2

Claims 1-18 (in part)

1. The current claims 15-17/18 (in part) refer to a product, characterized in each case by a desirable characteristic or property, namely:

the induction of a mean plasma concentration of between 0.4 and 2 ng/ml rotigotine over a period of at least five days (see claims 15 and 16);

the transfer through the skin of rotigotine over a period of at least five days at a steady-state flux rate of between 200 and 300 micrograms per hour through the skin.

Therefore the claims encompass all products etc. that have this characteristic or property, but the application provides support by the description (PCT Article 5) for only a limited number of such products, etc. In the present case, the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the product by the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it renders a meaningful search covering the entire range of protection sought impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims which appear to be clear, supported or disclosed in the above sense, namely the components of the composition as defined in claims 1 to 14 and on pages 9 (lines 16-50), 12 (lines 11-35) and 16 (lines 24-32).

2. The current claims 1/2-18 (in part) relate to a component, a contact adhesive, characterized in each case by a desirable characteristic or property, namely:

being capable of hot melting.

Therefore the claims encompass all components that have this characteristic or property, but the application provides support by the description (PCT

Article 5) for only a limited number of such components. In the present case, the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the component by the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it renders a meaningful search covering the entire range of protection sought impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims which appear to be clear, supported or disclosed in the above sense, namely contact adhesives as defined on page 12 (lines 11-35) of the description and in claims 4 and 14,

and the terms "hotmelt", "hot melt", "hot-melt", "hotmelting", "hot melting", "hot-melting", "thermofusible".

3. The current claims 25 and 26 relate to a compound, characterized in each case by a desirable characteristic or property, namely:

being a prodrug of rotigotine.

Therefore the claims encompass all compounds that have this characteristic or property, but the application provides support by the description (PCT Article 5) for only a limited number of such compounds. In the present case, the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the compound by the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it renders a meaningful search covering the entire range of protection sought impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims which appear to be clear, supported or disclosed in the above sense, namely to rotigotine itself, rotigotine esters, rotigotine carbamate (see claim 26, page 7, lines 31-35, page 13, lines 4-5 of the present description) and the INN (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthol (see claim 1).

The applicant is advised that claims or parts of claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

**EP03/08348**

normally need not be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subjects that have not been searched. This also applies to cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure under PCT Chapter II.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Publication No

PCT/EP 03/08348

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19814083	A	14-10-1999	DE 19814083 A1 14-10-1999
		AT 241343 T 15-06-2003	
		AU 758291 B2 20-03-2003	
		AU 3597499 A 18-10-1999	
		CA 2326660 A1 07-10-1999	
		DE 59905750 D1 03-07-2003	
		WO 9949844 A2 07-10-1999	
		EP 1067916 A2 17-01-2001	
		JP 2002509874 T 02-04-2002	
		NO 20004926 A 22-11-2000	
		US 6620429 B1 16-09-2003	
US 5658975	A	19-08-1997	US 5482988 A 09-01-1996
		CA 2139992 A1 15-07-1995	
		DE 69516553 D1 08-06-2000	
		DE 69516553 T2 04-01-2001	
		EP 0663431 A2 19-07-1995	
		JP 7216341 A 15-08-1995	
		US 5607721 A 04-03-1997	
EP 0305756	A	08-03-1989	DE 3743945 A1 09-03-1989
		AT 83655 T 15-01-1993	
		AT 98877 T 15-01-1994	
		AT 98878 T 15-01-1994	
		AU 2139688 A 31-03-1989	
		AU 613945 B2 15-08-1991	
		AU 636835 B2 13-05-1993	
		AU 2250688 A 31-03-1989	
		AU 636836 B2 13-05-1993	
		AU 2253188 A 31-03-1989	
		CA 1333688 C 27-12-1994	
		CA 1329363 C 10-05-1994	
		CA 1333052 C 15-11-1994	
		CS 8805872 A3 16-12-1992	
		CZ 8805873 A3 13-10-1993	
		CZ 8805874 A3 19-01-1994	
		DD 282182 A5 05-09-1990	
		DD 273003 A5 01-11-1989	
		DD 280047 A5 27-06-1990	
		DE 3743946 A1 09-03-1989	
		DE 3743947 A1 09-03-1989	
		DE 3876898 D1 04-02-1993	
		DE 3886477 D1 03-02-1994	
		DE 3886478 D1 03-02-1994	
		WO 8901787 A1 09-03-1989	
		WO 8901788 A1 09-03-1989	
		WO 8901789 A1 09-03-1989	
		DK 210289 A 28-04-1989	
		DK 210389 A 28-04-1989	
		DK 210489 A 28-04-1989	
		EP 0305756 A1 08-03-1989	
		EP 0305757 A1 08-03-1989	
		EP 0305758 A1 08-03-1989	
		ES 2036242 T3 16-05-1993	
		ES 2047511 T3 01-03-1994	
		ES 2047512 T3 01-03-1994	
		FI 892053 A ,B, 28-04-1989	
		FI 892054 A ,B, 28-04-1989	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/08348

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0305756	A	FI 892055 A , B, GR 3006666 T3 HR 920832 A1 HR 920852 A1 HR 920857 A1 HU 53544 A2 HU 53545 A2 HU 53520 A2 IE 62943 B1 IE 64538 B1 IE 66100 B1 IL 87538 A	28-04-1989 30-06-1993 31-10-1994 28-02-1995 31-10-1994 28-11-1990 28-11-1990 28-11-1990 08-03-1995 23-08-1995 13-12-1995 27-02-1994
US 5246997	A 21-09-1993	US 5147916 A US 5290564 A CA 2036038 A1 DE 69106899 D1 DE 69106899 T2 EP 0443759 A2 ES 2070424 T3 FI 910826 A IE 910520 A1 JP 2633735 B2 JP 4216891 A	15-09-1992 01-03-1994 22-08-1991 09-03-1995 31-08-1995 28-08-1991 01-06-1995 22-08-1991 28-08-1991 23-07-1997 06-08-1992
EP 0524775	A 27-01-1993	US 5300299 A DE 69203990 D1 DE 69203990 T2 EP 0524775 A1 IE 922369 A1 JP 5202349 A NO 922666 A US 5352722 A	05-04-1994 14-09-1995 11-04-1996 27-01-1993 27-01-1993 10-08-1993 25-01-1993 04-10-1994
US 5670164	A 23-09-1997	DE 4301781 A1 AT 149829 T AU 687775 B2 AU 5860694 A CA 2153571 A1 CZ 9501841 A3 DE 59402070 D1 DK 680319 T3 WO 9416691 A1 EP 0680319 A1 ES 2102199 T3 FI 953532 A GR 3023505 T3 HR 940030 A1 HU 72983 A2 IL 108233 A JP 8505631 T NO 952908 A NZ 259710 A PL 309602 A1 SI 9400029 A SK 89195 A3 ZA 9400415 A	28-07-1994 15-03-1997 05-03-1998 15-08-1994 04-08-1994 13-03-1996 17-04-1997 01-09-1997 04-08-1994 08-11-1995 16-07-1997 21-07-1995 29-08-1997 30-06-1996 28-06-1996 14-08-1997 18-06-1996 21-07-1995 25-06-1996 30-10-1995 30-09-1994 05-06-1996 31-08-1994

# INTERNATIONALE RESEARCHENBERICHT

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/08348

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 A61K9/70 A61K31/381

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Researchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61K

Researchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die researchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, BIOSIS, EMBASE

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 198 14 083 A (LOHMANN THERAPIE SYST LTS) 14. Oktober 1999 (1999-10-14) Spalte 1, Zeile 25-36 Beispiel 1 Ansprüche 8,13,14	1-26
Y	US 5 658 975 A (DURFEE LOREN DEAN ET AL) 19. August 1997 (1997-08-19) Ansprüche 1-3 Spalte 2, Zeile 32 -Spalte 6, Zeile 3 Spalte 6, Zeile 41 -Spalte 6, Zeile 59 Spalte 7, Zeile 9 -Spalte 7, Zeile 45 -/-	1-26

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

26. Januar 2004

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

02/02/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schifferer, H

# INTERNATIONALE RESEARCHENBERICHT

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/08348

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>EP 0 305 756 A (LOHMANN GMBH &amp; CO KG)  8. März 1989 (1989-03-08)  Ansprüche 1-8  Abbildung 3  Spalte 1, Zeile 25 - Zeile 46  Spalte 2, Zeile 29 - Zeile 55  Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 26  Spalte 4, Zeile 24 - Spalte 5, Zeile 11  Spalte 5, Zeile 55 - Spalte 6, Zeile 54  Spalte 7, Zeile 27 - Zeile 41  ---</p>	1-26
X	<p>US 5 246 997 A (SWEET RANDALL P)  21. September 1993 (1993-09-21)  Spalte 2, Zeile 51 - Spalte 3, Zeile 57  Spalte 8, Zeile 13 - Zeile 37  ---</p>	1-26
X	<p>EP 0 524 775 A (DOW CORNING)  27. Januar 1993 (1993-01-27)  Ansprüche 1-3  Abbildung 1  Seite 2, Zeile 10 - Zeile 22  Seite 2, Zeile 43 - Seite 3, Zeile 4  Seite 3, Zeile 11 - Seite 4, Zeile 5  Seite 5, Zeile 1 - Zeile 40  ---</p>	1-26
A	<p>US 5 670 164 A (MECONI REINHOLD ET AL)  23. September 1997 (1997-09-23)  Ansprüche 1-14  Beispiel 1  Spalte 1, Zeile 48 - Zeile 62  Spalte 2, Zeile 1 - Zeile 40  Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 8  -----</p>	1-26

**Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
  
2. ☒ Ansprüche Nr. 1-18 (zum Teil)  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich  
siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210
  
3. ☐ Ansprüche Nr.  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

**Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)**

Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
  
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
  
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
  
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

**Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs**

☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

## WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 1-18 (zum Teil)

1. Die geltenden Patentansprüche 15-17 / 18 (zum Teil) beziehen sich auf ein Produkt, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

die Induktion einer mittleren Plasmakonzentration von 0.4-2 ng/ml Rotigotin über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen (siehe Anspruch 15, 16),

den Transport von Rotigotin durch die Haut über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen in einer steady-state Fluxrate von 200-300 Mikrogramm pro Stunde durch die Haut.

Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich die Komponenten der Zusammensetzung, wie sie in den Ansprüchen 1-14 sowie auf den Seiten 9 (Zeilen 16-50), 12 (Zeilen 11-35), 16 (Zeilen 24-32) dargelegt sind.

2. Die geltenden Patentansprüche 1 / 2-18 (zum Teil) beziehen sich auf eine Komponente, einen Haftkleber, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

heisserschmelzfähig zu sein.

Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Komponente über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a.

## WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich Haftkleber, wie sie auf Seite 12 (Zeilen 11-35) der Beschreibung, Ansprüche 4 und 14 beschrieben sind

sowie die Begriffe "hotmelt", "hot melt", "hot-melt", "hotmelting", "hot melting", "hot-melting", "thermofusible", "heissschmelzend", "Heissschmelz", "heissschmelzfähig" .

3. Die geltenden Patentansprüche 25 und 26 beziehen sich auf eine Verbindung, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

ein Prodrug von Rotigotin zu sein.

Die Patentansprüche umfassen daher alle Verbindungen, die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Verbindungen liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Verbindung über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich

auf Rotigotin selbst, Rotigotin - Ester, Rotigotin-Carbamat (siehe Anspruch 26, Seite 7 Zeile 31-35, Seite 13, Zeilen 4-5 der vorliegenden Beschreibung) sowie den INN  
((-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-'propyl'2-(2-thienyl)ethyl)amino!-1-naphthol)  
(siehe Anspruch 1).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

# INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die der selben Patentfamilie gehören

Internationale Zeichen

PCT/EP 03/08348

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19814083 A	14-10-1999	DE 19814083 A1	14-10-1999
		AT 241343 T	15-06-2003
		AU 758291 B2	20-03-2003
		AU 3597499 A	18-10-1999
		CA 2326660 A1	07-10-1999
		DE 59905750 D1	03-07-2003
		WO 9949844 A2	07-10-1999
		EP 1067916 A2	17-01-2001
		JP 2002509874 T	02-04-2002
		NO 20004926 A	22-11-2000
		US 6620429 B1	16-09-2003
US 5658975 A	19-08-1997	US 5482988 A	09-01-1996
		CA 2139992 A1	15-07-1995
		DE 69516553 D1	08-06-2000
		DE 69516553 T2	04-01-2001
		EP 0663431 A2	19-07-1995
		JP 7216341 A	15-08-1995
		US 5607721 A	04-03-1997
EP 0305756 A	08-03-1989	DE 3743945 A1	09-03-1989
		AT 83655 T	15-01-1993
		AT 98877 T	15-01-1994
		AT 98878 T	15-01-1994
		AU 2139688 A	31-03-1989
		AU 613945 B2	15-08-1991
		AU 636835 B2	13-05-1993
		AU 2250688 A	31-03-1989
		AU 636836 B2	13-05-1993
		AU 2253188 A	31-03-1989
		CA 1333688 C	27-12-1994
		CA 1329363 C	10-05-1994
		CA 1333052 C	15-11-1994
		CS 8805872 A3	16-12-1992
		CZ 8805873 A3	13-10-1993
		CZ 8805874 A3	19-01-1994
		DD 282182 A5	05-09-1990
		DD 273003 A5	01-11-1989
		DD 280047 A5	27-06-1990
		DE 3743946 A1	09-03-1989
		DE 3743947 A1	09-03-1989
		DE 3876898 D1	04-02-1993
		DE 3886477 D1	03-02-1994
		DE 3886478 D1	03-02-1994
		WO 8901787 A1	09-03-1989
		WO 8901788 A1	09-03-1989
		WO 8901789 A1	09-03-1989
		DK 210289 A	28-04-1989
		DK 210389 A	28-04-1989
		DK 210489 A	28-04-1989
		EP 0305756 A1	08-03-1989
		EP 0305757 A1	08-03-1989
		EP 0305758 A1	08-03-1989
		ES 2036242 T3	16-05-1993
		ES 2047511 T3	01-03-1994
		ES 2047512 T3	01-03-1994
		FI 892053 A ,B,	28-04-1989
		FI 892054 A ,B,	28-04-1989

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Einzelzeichen

PCT/EP 03/08348

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0305756 A		FI 892055 A , B ,	28-04-1989
		GR 3006666 T3	30-06-1993
		HR 920832 A1	31-10-1994
		HR 920852 A1	28-02-1995
		HR 920857 A1	31-10-1994
		HU 53544 A2	28-11-1990
		HU 53545 A2	28-11-1990
		HU 53520 A2	28-11-1990
		IE 62943 B1	08-03-1995
		IE 64538 B1	23-08-1995
		IE 66100 B1	13-12-1995
		IL 87538 A	27-02-1994
US 5246997 A	21-09-1993	US 5147916 A	15-09-1992
		US 5290564 A	01-03-1994
		CA 2036038 A1	22-08-1991
		DE 69106899 D1	09-03-1995
		DE 69106899 T2	31-08-1995
		EP 0443759 A2	28-08-1991
		ES 2070424 T3	01-06-1995
		FI 910826 A	22-08-1991
		IE 910520 A1	28-08-1991
		JP 2633735 B2	23-07-1997
		JP 4216891 A	06-08-1992
EP 0524775 A	27-01-1993	US 5300299 A	05-04-1994
		DE 69203990 D1	14-09-1995
		DE 69203990 T2	11-04-1996
		EP 0524775 A1	27-01-1993
		IE 922369 A1	27-01-1993
		JP 5202349 A	10-08-1993
		NO 922666 A	25-01-1993
		US 5352722 A	04-10-1994
US 5670164 A	23-09-1997	DE 4301781 A1	28-07-1994
		AT 149829 T	15-03-1997
		AU 687775 B2	05-03-1998
		AU 5860694 A	15-08-1994
		CA 2153571 A1	04-08-1994
		CZ 9501841 A3	13-03-1996
		DE 59402070 D1	17-04-1997
		DK 680319 T3	01-09-1997
		WO 9416691 A1	04-08-1994
		EP 0680319 A1	08-11-1995
		ES 2102199 T3	16-07-1997
		FI 953532 A	21-07-1995
		GR 3023505 T3	29-08-1997
		HR 940030 A1	30-06-1996
		HU 72983 A2	28-06-1996
		IL 108233 A	14-08-1997
		JP 8505631 T	18-06-1996
		NO 952908 A	21-07-1995
		NZ 259710 A	25-06-1996
		PL 309602 A1	30-10-1995
		SI 9400029 A	30-09-1994
		SK 89195 A3	05-06-1996
		ZA 9400415 A	31-08-1994